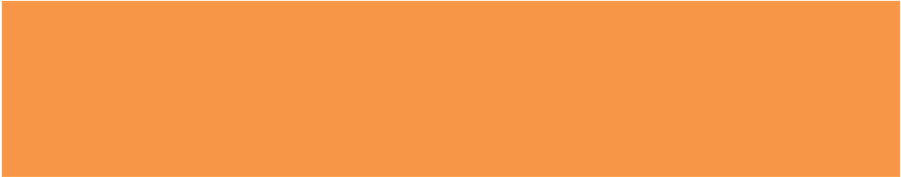
# 

2020



**2020年电学部更正回案案例手册**

**前 言**

为进一步规范专利实质审查内容，维护专利审查的专业、严谨、负责的社会形象，避免授权后更正回案的出现，特撰写本手册。

电学部业务指导组汇总2018年-2019年所有的中心以及电学部更正回案，挑选其中典型案例汇总成《2020年电学部更正回案案例手册》（下称《手册》）。《手册》主要内容包括：申请文件整体、权利要求书、说明书、说明书附图以及说明书摘要和摘要附图五个章节，每一章包含有多个具体案例，每个案例又分“基本案情”、“更正原因”、“推荐做法”三个部分，供审查员理解相关问题及其标准做法，以达到规范专利审查，统一执行操作的目的。

审查员可以通过阅读这些具体案例了解大部分更正回案出现的具体原因，以便在做出授权时及时纠正，保持并发扬专业、严谨、负责的审查员形象。

电学部业务指导组

2020年8月

**目录**

[第一章 申请文件整体 1](#_Toc48210862)

[1.1 申请文件存在不宜公开的内容 1](#_Toc48210863)

[1.2授权文本的认定 2](#_Toc48210864)

[1.3著录项目是否准确 3](#_Toc48210865)

[第二章 权利要求书 5](#_Toc48210866)

[2.1 权利要求编号是否正确 5](#_Toc48210867)

[2.2 权利要求公式、图片是否出现重叠、乱码 6](#_Toc48210868)

[第三章 说明书 9](#_Toc48210869)

[3.1 说明书中公式、图片是否有重叠、乱码 9](#_Toc48210870)

[3.2 说明书内容是否明显不完整 10](#_Toc48210871)

[3.3 说明书文字是否出现异常内容 11](#_Toc48210872)

[3.4 说明书是否包含不存在的说明书附图 12](#_Toc48210873)

[3.5 说明书附图说明是否缺少相关说明书附图 14](#_Toc48210874)

[第四章 说明书附图 16](#_Toc48210875)

[4.1 是否缺少部分说明书附图 16](#_Toc48210876)

[4.2 附图编号是否连续、没重复 17](#_Toc48210877)

[第五章 说明书摘要及摘要附图 19](#_Toc48210878)

[5.1 摘要附图多于一幅 19](#_Toc48210879)

### 第一章 申请文件整体

在发出授权通知书之前，审查员应核实拟授权专利的文本选择以及内容的正确性，保证授权结果兼顾各审级的审查效率，符合请求原则，并且不存在不宜公开的内容。

### 1.1 申请文件存在不宜公开的内容

**案例1： 2017101318759**

**【基本案情】**

本案审查员一通针对存在形式缺陷的权利要求不清楚问题，申请人依据审查员指出的缺陷对权利要求进行修改后，审查员发出授权通知书，随后该案出现更正回案，反馈内容为“说明书第120段出现不宜公开的内容“中华民国”。

**【更正原因】**

本案为台湾申请，审查员在一通以及授权前对于敏感词汇未引起足够重视，由于说明书段落较多，也均未对申请文件全文进行认真阅读，导致出现更正。

**【推荐做法】**

审查员在审查中应时刻保持高度的专业性和敏感性。建议在一通理解发明以及授权前通读所有申请文件，尤其是国外以及台湾的申请，通常申请人文件较长，需要认真核实以避免出现违反我国法律法规、公共利益、公序良俗、政策导向等不宜公开的内容。

### 1.2授权文本的认定

**案例2： 2014800743799**

**【基本案情】**

审查员在2018年4月18日发出一通指出形式问题，申请人于2018年8月31日以及2018年9月14日先后两次对权利要求书进行修改，随后审查员依据2018年8月31日的权利要求书发出授权通知书。随后更正回案，反馈内容为：“当事人于2019年02月27日提交的文件，确认是否需要更正。”

**【更正原因】**

本案在一通后，申请人在第一次修改时并未完全按照审查员一通指出的问题修改正确，申请人在后又主动进行了补充修改，审查员在授权阶段错误选择第一次的修改文本进行授权，导致更正回案。

**【推荐做法】**

在授权阶段，审查员应当核实申请人是否已经克服审查员前次通知书指出的问题，并且认真核实申请人是否提交的了新的修改文本。

**案例3：2017101979291**

**【基本案情】**

原始申请文件中说明书附图包含图1-6。初审审查员发出补正通知书，指出说明书附图2-4的字迹有重叠。申请人针对补正通知书，2017年6月9日提交修改后的说明书附图和说明书，其中，2017年6月9日提交的说明书中的附图说明未提及图6（说明书存在缺陷）。初审确定原始说明书、权利要求书、说明书摘要和2017年6月9日修改后的说明书附图作为初步审查合格的申请文本。审查员在一通后以2017年6月9日修改后的说明书附图和说明书作为授权文本，发出授权通知书。随后该案出现更正回案，反馈内容为：说明书未提到说明书附图6，而说明书附图中有附图1-6。

**【更正原因】**

本案申请人初审阶段提交了修改的说明书，由于该文本并非针对补正通知书所做的修改并且存在缺陷，初审未将其作为初审合格的文本。审查员针对初审认定合格的说明书未引起足够重视，直接将存在缺陷的并且未被初审审定合格的说明书为授权文本，导致出现更正。

**【推荐做法】**

通常情况下，实质审查中应以初步审查合格的申请文本作为审查所依据的文本。

如果申请人提交的主动修改的文本克服了申请文件中存在的缺陷而有利于审查时，也可以依据请求原则将修改后的文本作为实质审查所依据的文本。审查员如依据请求原则将初审过程中申请人主动修改的说明书选定为审查文本时，应重新审阅说明书，利用文本对比工具compare对比修改后的说明书和原始说明书，进行超范围判断以及修改是否导致新的文本缺陷的判断，以避免出现本案例的情况。

### 1.3著录项目是否准确

**案例4：2015103255613**

**【基本案情】**

本案原始说明书和发明专利请求书中的发明名称均为：“电力系统随机时滞稳定性分析**方法及装置**”，二通授权后申请人提交主动补正，提交了说明书替换页，将说明书的发明名称修改为“电力系统随机时滞稳定性分析**方法**”，而著录项仍为“电力系统随机时滞稳定性分析**方法及装置**”，二者不一致，审查员未核对发明名称是否不一致，直接发出授权通知书。随后更正回案反馈：“（著录项目）和说明书中的发明名称不一致”。

**【更正原因】**

对于申请人授权后主动提交的说明书，审查员未仔细核对申请人对说明书进行的所有修改，包括发明名称的修改，造成了与著录项记载的不一致，导致更正。

**【推荐做法】**

建议授权前采用compare软件仔细核对申请文件的修改替换页的所有内容，对于发明名称有改动造成说明书和著录项记载不一致的，审查员应及时依职权在系统中进行著录项目变更，再发出授权通知书。

### 第二章 权利要求书

权利要求书的各项权利要求记载了专利权人所获得的权利的保护范围，是确认专利权人的权利最直接依据。在发出授权通知书之前，审查员不仅应关注拟授权的权利要求是否存在足以导致驳回的实质性问题，还应当注意审查权利要求书中是否存在文字撰写、格式调整的形式问题，以保证授权的权利要求的严肃性。

### 2.1 权利要求编号是否正确

**案例5：2016105911202**

**【基本案情】**

本案授权的权利要求如下：

3. 如权利要求4所述的制备方法，其特征在于，所述柠檬酸的质量浓度为0.5～5％。

5. 如权利要求6所述的制备方法，其特征在于，所述NaOH的质量浓度为0.1％～2％。

**【更正原因】**

权利要求书项号不能引用自己，也不能引用较其本身更大的项号，由本案授权的权利要求3和5均引用其后更大的权项号，审查员在授权前未仔细核对权利要求书，导致授权后更正。

**案例6：2013104670845**

**【基本案情】**

授权的权利要求1出现：“1. 一种节省总线资源的串行接口转换方法，基于权利要求1所述的串行接口转换装置实现，其特征在于包括如下步骤”

**【更正原因】**

权利要求书项号不能引用自己，也不能引用其后更大的项号。本案中授权的权利要求书中权项1引用了自己，导致授权后更正。

**【推荐做法】**

案例5和案例6均出现的权利要求编号引用关系问题，审查员要充分利用Finder工具，查找权利要求中出现的明显的形式问题，同时仔细通读权利要求，尤其是申请人在进行了权利要求项数的增加或删减后，需要核对：权利要求编号是否连续，引用关系是否正确，不能引用该权利要求本身，不能引用其后更大序号的权利要求。

### 2.2 权利要求公式、图片是否出现重叠、乱码

**案例7：2017104832848**

**【基本案情】**

针对第一次审查意见通知书指出的形式缺陷，申请人提交了修改后的权利要求书和说明书的修改替换页，审查员作出授权决定。随后更正回案反馈：权利要求书：第1项及说明书第102段图片型公式内容重叠。

**【更正原因】**

授权的权利要求1及说明书第102段均出现图片型公式：，上述公式出现内容重叠，导致相关公式内容不清晰，进而发生授权后更正。

**案例8：2015105742375**

**【基本案情】**

针对第一次审查意见通知书指出的形式缺陷，申请人提交了修改后的权利要求书，审查员遂作出授权决定。随后更正回案反馈：“权项3公式(4)下一段的图片型内容出现方框”。

**【更正原因】**

授权的权利要求3的代码化文本中在本应记载相应公示内容的部分出现如下图片：“”，导致无法确认相关公式内容，进而导致授权后更正。

**【推荐做法】**

案例7和案例8均出现的权利要求公式内容重叠或乱码问题，当拟授权文本出现公式或图片时，需要仔细核对：1.权利要求中公式、图片内容是否有重叠、乱码，是否出现无法显示内容的方框；2.公式内的符号是否正确显示，是否有定义；3.权利要求是否出现修改标记。这类问题的出现有可能是系统代码化的问题，也可能是申请人提交文件/文字格式的问题。如果出现此类问题，请及时与代理人或申请人联系，分析问题出现的原因，并给出文件提交格式的建议。

### 第三章 说明书

说明书具有解释专利权保护范围、记载发明的具体实施方式、为权利要求的保护范围提供支持和修改依据、传播专利技术信息的重要作用，因此审查员应加强责任意识保证授权说明书文本的正确性和严肃性。

当申请人对申请文件进行修改时，首先应当明确申请人对申请文件进行的修改的内容，以及该修改的内容是否符合专利法第三十三条的规定，在不存在修改超范围的问题时。在发出授权通知书之前，无论说明书的长短，审查员还应当继续核对当前申请文件中是否存在不符合规定的实质缺陷和形式缺陷，例如拟授权的说明书中是否存在文字撰写、格式调整、修改标记、与说明书附图/附图标记一致性等形式问题，以保证授权文本完整无误。

### 3.1 说明书中公式、图片是否有重叠、乱码

**案例9：2017106475934**

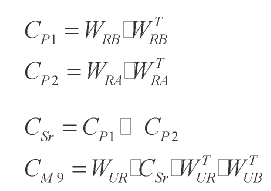
**【基本案情】**

审查员在二通后针对修改后的权利要求书和说明书进行授权，随

后出现更正回案，反馈说明书第60到63段公式中出现的方格疑似为乱码字符。

**【更正原因】**

经查看，本申请授权说明书出现如下方格：

。

**案例10：2016111223905**

**【基本案情】**

审查员在一通后针对修改后的权利要求书和说明书进行授权，随

后出现更正回案，反馈内容为：第98段的图形内容重叠且不完整。

**【更正原因】**

经查看，本申请授权说明书第[0098]段出现如下方格，导致文本混乱：****

**【推荐做法】**

对于高校以及科研院所等申请文件，说明书中通常存在大量公式，在作出授权决定时，不仅要仔细核对权利要求，说明书也同时要仔细检查公式、图片中是否存在乱码、方框、红叉、问号以及彩色标记等，是否有重叠不完整情况。这类问题的出现有可能是系统代码化的问题也可能是申请人提交文件/文字格式的问题。如果出现此类问题，请及时与代理人或申请人联系，分析问题出现的原因，并给出文件提交格式的建议。

### 3.2 说明书内容是否明显不完整

**案例11：2015800667395**

**【基本案情】**

本案为PCT申请，原始申请的说明书共包括79段。在答复第一次审查意见通知书时，申请人提交的权利要求书和说明书第1-10段的修改替换页。审查员在一通后针对申请人提交权利要求书和说明书授权，随后更正回案，反馈内容为：说明书第10段段落未正常结束。

**【更正原因】**

经查看，申请人在一通后提交的说明书仅为1-10段的修改替换页，并非说明书整体的修改替换页。审查员在未经核实申请人提交的说明书是全文替换还是部分替换的情况下，直接将该文本选定为说明书的授权文本，导致更正回案。

**【推荐做法】**

对于申请人提交的修改后的申请文件，审查员应加强责任意识，认真核实文本是否正确、完整，申请人提交的是全文替换页也是部分内容的替换页，如申请人仅提交部分权利要求或者说明书的修改替换页时，应当在E系统里合并文本，形成完整的授权文本。

### 3.3 说明书文字是否出现异常内容

**案例12：2017103435545**

**【基本案情】**

本案审查员在一通后针对修改的说明书授权，随后更正回案，反馈内容为：说明书第92和110段出现“将背景技术对定位方程错误！未找到引用源。化简后可表示为：”，请核查修改。

**【更正原因】**

经核实，说明书第92和110段出现“将背景技术对定位方程错误！未找到引用源。化简后可表示为：”的表述，其原因可能是申请人提交的文本出现格式或链接错误。

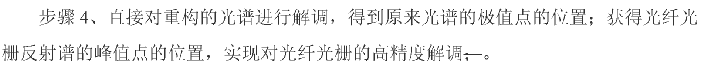
**案例13：2017111906742**

**【基本案情】**

审查员一通后针对申请人修改的权利要求书和说明书进行授权，随后更正回案，反馈内容为“说明书：第9段出现修改标记，请核查。”

**【更正原因】**

经核查，说明书第9段中出现：



其原因是，申请人在对说明书进行修改时，提交了未删除修改标记的文本。

**【推荐做法】**

在作出授权决定时，应借助compare工具仔细检查申请人对申请文件进行的修改，核对文字中是否出现由于申请人提交文件格式/版本错误导致的“将错误！未找到引用源”、问号、叉号、修改标记等文字表述。如若申请人对申请文件再次进行修改时，审查员应当核实相应问题是否已被克服。

### 3.4 说明书是否记载不存在的说明书附图

**案例14：2016800081519**

**【基本案情】**

本案审查员一通评述全部权利要求创造性，二通指出部分权利要求不符合A26.4的规定，申请人依据二通审查意见修改权利要求书和说明书，审查员发出授权通知书，随后该案出现更正回案，反馈内容为：说明书第[0213]、[0251]、[0321]和[0362]段提到图3A，而说明书附图中只有图3。

**【更正原因】**

经核实，本申请说明书附图1-12，附图3为单一的附图，并未包含有进一步的子图。本案为PCT申请，审查员在一通以及授权前对于说明书中所引用的说明书附图编号未引起足够重视，未对申请文件的全文进行认真阅读，导致出现更正。

**【推荐做法】**

建议在一通理解发明以及授权前通读所有申请文件，尤其是国外的申请，通常申请文件较长，说明书附图较多，在进入国家阶段后会进行多次修改，需要认真核实拟授权的说明书，以避免出现说明书出现记载的附图编号和说明书附图的实际编号不一致的情况。

在无其他辅助工具可以帮助审查员发现上述问题的情况下，审查员可通过查看附图编号情况，然后在说明书中通过搜索查找“图”或“附图”的方式逐一核对说明书中记载的图号与说明书附图中使用的图号是否一致。

### 3.5 说明书附图说明是否缺少相关说明书附图

**案例15：2018105420799**

**【基本案情】**

申请人在一通后提交了新修改的权利要求书和说明书，其修改后的说明书内容与原始说明书内容一致。审查员以该说明书作为授权文本，发出授权通知书。随后该案出现更正回案，反馈内容为：说明书中附图说明中有多个图1a的附图说明，缺少图1b的附图说明。

**【更正原因】**

本案申请人在一通后提交了新修改的说明书，而审查员在授权前针对新修改的说明书以及原始的说明书是否存在缺陷未引起足够重视，未核实说明书撰写是否是缺陷，直接授权，导致出现更正。

实质上本申请在初审过程中已经指出原始申请文件存在的撰写缺陷：原始申请文件中说明书附图包含图1a和1b，说明书的附图说明中含有2个图1a的说明，缺少图1b的说明，初审审查员发出补正通知书，指出说明书中缺少对附图图1b的简要说明。申请人针对补正通知书，提交修改后的说明书（2018年6月29日），其中，说明书（2018年6月29日）第[0035]段将对第二个图1a的附图说明修改为对图1b的附图说明，克服了上述缺陷。初审确定原始说明书第[0001]-[0034]、[0036]-[0047]段、2018年6月29日提交的说明书第[0035]段作为初步审查合格的申请文本。

**【推荐做法】**

审查员核实修改后的说明书时，可以通过COMPARE软件快速定位修改文本相对于申请文本是否具有修改以及所做出的修改内容。在确定说明书与申请文本内容一致时，应重新阅读说明书，确定申请文件中是否存在其他问题和撰写缺陷，尤其注意初审程序中是否指出相关问题以及相关问题是否还存在，以避免出现本案例的情况。

### 第四章 说明书附图

说明书附图的作用在于用图形对说明书文字部分的描述做出补充，使审查员或社会公众能够直观地、形象地理解发明。对于机械和电学等领域的专利申请，说明书附图的帮助理解的作用尤其明显。因此对于说明书附图作为具有法律效率的文本也应当进行严肃、严谨的审查，保证文本规范，易于公众阅读、理解申请文件的内容。

### 4.1 是否缺少部分说明书附图

**案例16：2017108456158**

**【基本案情】**

原始申请文件中说明书附图包含图1-8，而申请人在答复一通审查意见后，根据审查意见提交了说明书附图1和摘要附图的修改替换页，修正了附图中的制图笔误。审查员以该附图1的修改替换页作为说明书附图的授权文本，发出授权通知书。随后该案出现更正回案，反馈内容为：说明书第[0007]提到说明书附图1-8，而说明书附图中只有附图1。

**【更正原因】**

本案申请人在答复通知书中提交了说明书附图1的修改替换页，并在意见陈述书中明确其提交的是附图1的替换页，审查员针对申请人提交的说明书附图1的修改替换页未引起足够的重视，未进行仔细辨别提交内容及核对，也未对申请人的意见陈述书进行仔细的阅读，错误认定了说明书附图，导致出现更正。

**【推荐做法】**

对于申请人在过程文件中对附图有替换的情况，审查员应提高责任意识，仔细阅读申请人意见陈述书及提交的替换文本，确认申请人提交的全部文本还是部分文本的替换页，以避免本案例所示情况的出现。

### 4.2 附图编号是否连续、没重复

**案例17：201810703331X**

**【基本案情】**

原始申请文件中说明书附图包含11张附图并且连续编号。申请人在一通后提交了新修改的说明书附图（2019年11月29日）包括11张附图，但其修改后的说明书附图编号不连续，缺少附图4的编号。审查员以说明书附图（2019年11月29日）作为授权文本，发出授权通知书。随后该案出现更正回案，反馈内容为：说明书附图中缺少图4的编号。

**【更正原因】**

本案申请人在一通后提交了新修改的说明书附图，而审查员在授权前针对新修改的说明书附图未引起足够重视，未认真阅读说明书附图是否连续编号，直接授权，导致出现更正。

**【推荐做法】**

建议审查员在确定修改后的说明书附图作为审查文本时，应重新阅读说明书附图，是否包括所有附图、编号是否连续，是否与说明书中所引用的附图及其编号一致，必要时利用文本对比工具对比修改后的说明书附图和原始说明书附图，以避免授权说明书附图中出现因明显修改错误产生的编号不连续的情况。

**案例18：2013800359770**

**【基本案情】**

进入国家阶段的说明书附图中两个图被编号为5D30，缺少图5D28的编号，导致编号不连续，初审未发现上述问题，将进入国家阶段的说明书附图作为初审合格的申请文件。审查员二通后以进入国家阶段的说明书附图作为授权文本，发出授权通知书。随后该案出现更正回案，反馈内容为：说明书附图编号有误，出现两个图5D30，缺少图5D28。

**【更正原因】**

本案为PCT申请，说明书附图数量非常多，审查员在一通和授权前对于说明书附图编号未引起足够重视，未对申请文件的全文进行认真阅读，导致出现更正。

**【推荐做法】**

建议审查员在一通理解发明和授权前，应认真检查核对说明书附图，以避免授权说明书附图中出现编号不连续的情况。

### 第五章 说明书摘要及摘要附图

说明书摘要及摘要附图虽然不作为修改依据，也不作为对权利要求进行解释的依据，但是说明书摘要和摘要附图作为一种技术情报，可以高效传达说明书的技术信息，其作为专利文件的一部分也应当在审查中给予一定的关注，审查其是否符合专利法实施细则和专利审查指南的规定，避免由于疏忽或系统操作不当产生文本缺陷。

### 5.1 摘要附图多于一幅

**案例19：2016100790983**

**【基本案情】**

本案申请日的申请文本具有5幅说明书附图，未提交摘要附图。实质审查中，授权通知书中审查员依职权将说明书附图1指定为摘要附图。随后出现更正回案，反馈内容为：“摘要附图超过1张”

**【更正原因】**

在授权时，仅仅在授权通知书依职权修改处记录将说明书附图1指定为摘要附图，而未在E系统里审查文本处指定说明书附图1为摘要附图时，操作不当指定了多幅附图作为摘要附图。

**【推荐做法】**

对于申请人未提交摘要附图的情况，在授权时不仅要在授权通知书中记录审查员依职权修改的内容，还需要选择授权文本时，在E系统里正确操作，指定一幅说明书附图为摘要附图。